



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2009-0570-TRA-PI

Solicitud de inscripción de patente “SISTEMA DE GESTION DE TELEFONOS PUBLICOS MODULARES”

Telefónica S.A, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 4485)

VOTO N° 008-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de enero de dos mil diez.

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de apoderado especial de la empresa **TELEFONICA, S.A.**, antes **Telefónica de España, S.A. (folio 118)**, domiciliada en España, Gran vía 28, Madrid, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y uno, el Licenciado Fernán Vargas Rohrmoser, en su calidad de representante de la empresa **TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.**, hoy **TELEFONICA, S.A.**, presenta solicitud de inscripción de la patente de invención “**SISTEMA DE GESTION DE TELEFONOS PUBLICOS MODULARES**”, cuyos inventores fueron los señores Francisco Ibáñez Palomeque y José Mir Cepriá.



SEGUNDO. Mediante resolución de las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial le previene al solicitante la presentación del documento en donde los señores Ibáñez Palomeque y Mir Cepría, cedieron los derechos sobre el invento que en este acto se analiza, otorgándole al efecto un término de quince días hábiles, para lo cual el interesado remitió al documento de otorgamiento donde consta el nombramiento de los inventores, ya que materialmente según indica, le era imposible cumplir con la prevención, ya que los inventores dejaron de laborar para la empresa y ya han pasado muchos años desde que se solicita este trámite.

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las siete horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil nueve, declaró desistida la solicitud de la patente referida en razón de considerar que el interesado no cumplió con la prevención realizada y ordenó su archivo, resolución que es apelada y conoce en este acto el Tribunal.

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. I.- Que la patente “**SISTEMA DE GESTION DE TELEFONOS PUBLICOS MODULARES**”, fue solicitada en Madrid, España el 21 de marzo d 1991, obteniendo dicho derecho como invención laboral (folios 12 al 15).



II.- Que los señores Francisco Ibáñez Palomeque y José Mir Cepriá, cedieron los derechos a Telefónica de España, S.A de la patente de invención “**SISTEMA DE GESTION DE TELEFONOS PUBLICOS MODULARES**” (folios del 268 al 269).

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos de esta naturaleza de importancia que considerar para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El conflicto surge a partir de que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución del 16 de febrero de 2009, le solicita a la empresa interesada aportar el documento de cesión debidamente legalizado y traducido, donde los inventores cedieron los derechos a la empresa solicitante de la patente de invención, documento que según explica el representante de la interesada, no es posible su presentación, ya que los inventores dejaron de laborar para la compañía y sobre todo, ya han pasado muchos años desde que se inició el trámite a la fecha, solicitando que por simplificación de trámites, aporten al Registro copia certificada de la cesión presentada en Panamá por parte de los inventores, solicitud que es atendible pero que lamentablemente no es posible, ya que el documento solicitado lo establece la propia normativa de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad en su artículo 6.

Sin embargo, en el caso de análisis consta a folios 40 al 63 del expediente, documentos mediante los cuales se comprueba la concesión de la patente en relación a favor de Telefónica de España S.A., inscripción que si bien no es vinculante para las autoridades costarricenses, contribuye a la búsqueda de la verdad real que rodea el trámite de esta solicitud y por ese motivo, además de rescatar la importancia de las patentes a nivel mundial, como símbolos de desarrollo para un país, es que éste Tribunal, abierto a la visión de dar oportunidad al saneamiento, cuando éste sea posible, solicitó la búsqueda del documento pedido por el Registro o alguno que hiciera concluir al Tribunal que efectivamente esa cesión existió,



oportunidad que fue aprovechada por la parte interesada, presentando debidamente legalizado, el documento constante a folios 268 y 269, en donde los señores Francisco Ibáñez Palomeque y José Mir Cepria, ambos de nacionalidad española otorgan un poder a un bufete de Abogados en Panamá, para solicitar y obtener de las oficinas y autoridades nacionales de esa Nación, la Patente de Invención “Sistema de Gestión de Teléfonos Públicos Modulares, *“título que deberá extenderse a nombre de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., organizada según las leyes de España, con domicilio en Gran Vía 28, Madrid, España”*”, documento que para este Tribunal comprueba que efectivamente los inventores Ibáñez Palomeque y Mir Cepria cedieron sus derechos a Telefónica de España S.A., hoy Telefónica S.A.

La política de saneamiento seguida por este Tribunal se ha fundamentado en los principios de celeridad, economía procesal, conservar los actos realizados por la Administración que no causen una nulidad absoluta y que son principios aplicables que favorecen al administrado según lo estipulado por los 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial, 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 de la Ley General de la Administración Pública, 315 del Código Procesal Civil, éste último por remisión del artículo 229.2 de la Ley General citada y artículo 1 de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público.

Adicionalmente, aprecia este Tribunal que a folio 13 del expediente, consta que la patente fue solicitada y otorgada a nombre de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., obteniendo dicho derecho por “invención laboral” y en tal caso resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Patentes citada que señala: *“Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato de obra o de servicios, o de un contrato de trabajo./ 1.- Cuando la invención sea realizada como producto de un contrato no laboral, cuyo objeto sea producirla, el derecho de patente corresponderá al mandatario, salvo pacto en contrario./ Cuando la invención tenga un valor económico sustancialmente mayor que el previsto por las partes, al menos la tercera parte del valor corresponderá al inventor. En caso de que éste estime insuficiente ese porcentaje,*



tendrá derecho a solicitar la fijación respectiva por la vía judicial, cuyo monto nunca será inferior al tercio indicado./ 2.- Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo tenga como objeto la producción de determinadas invenciones, el derecho de patente de aquellas pertenecerá en común a las partes que hayan establecido la relación laboral, en forma irrenunciable. /3.- Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo no tenga como objeto la producción de invenciones, las que llegare a producir serán de su propiedad. Una tercera parte de los ingresos que obtenga por este concepto serán pagados al empleador./ 4.- En cualquier otro caso no contemplado expresamente en los párrafos anteriores, el derecho de patente pertenecerá siempre al empleado.”

CUARTO. LO QUE DEBE RESOLVERSE. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que al cumplirse con el requisito solicitado referente a la cesión de derechos por parte de los inventores a la empresa solicitante de la patente de invención, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.

POR TANTO

Conforme a las consideraciones y cita normativa que anteceden, se declara **CON LUGAR** el *Recurso de Apelación* presentado contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas treinta y cinco minutos del veinticinco de marzo de dos mil nueve, la cual en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. Previa



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Adolfo Durán Abarca

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTOR.

Patentes de Invención

TE: Inventor. Transferencia de la Patente de Invención

TG: Propiedad Industrial

TR: Registro de Patentes de Invención

TNR: 00.38.55